



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 11 stycznia 2024 r. *

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Używanie znaku towarowego w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Artykuł 14 ust. 1 lit. c)

W sprawie C-361/22

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania) postanowieniem z dnia 12 maja 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 czerwca 2022 r., w postępowaniu:

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)

przeciwko

Buongiorno Myalert, SA,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: C. Lycourgos, prezes izby, O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), J.-C. Bonichot, S. Rodin i L. S. Rossi, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

- w imieniu Industria de Diseño Textil SA (Inditex) – F. Arroyo Álvarez de Toledo i R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- w imieniu Buongiorno Myalert SA – J. J. Marín López, abogado, i A. Vázquez Pastor, procuradora,
- w imieniu rządu hiszpańskiego – I. Herranz Elizalde, w charakterze pełnomocnika,

* Język postępowania: hiszpański.

– w imieniu Komisji Europejskiej – P. Němečková i J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 r.,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Industria de Diseño Textil SA (Inditex) a Buongiorno Myalert SA (zwaną dalej „Buongiorno”) dotyczącego podnoszonego naruszenia praw wynikających z krajowego znaku towarowego, którego właścicielem jest Inditex, poprzez podnoszone używanie przez Buongiorno oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym bez zgody Inditexu.

Ramy prawne

Prawo Unii

Pierwsza dyrektywa 89/104

- 3 Artykuł 5 pierwszej dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, w ust. 1 i 2 przewidywał:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

 - a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
 - b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny

powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.

- 4 Artykuł 6 pierwszej dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowił w ust. 1:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym,

[...]

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

- 5 Pierwszą dyrektywę 89/104 uchylili i zastąpiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r.

Dyrektywa 2008/95

- 6 Artykuł 5 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, przewidywał w ust. 1 i 2:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe”.

- 7 Artykuł 6 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowił w ust. 1:

„Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

- 8 Dyrektywę 2008/95 uchylili i zastąpili, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

Dyrektywa 2015/2436

- 9 Artykuł 14 dyrektywy 2015/2436, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi w ust. 1 i 2:

„1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[...]

c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

2. Ust[ę]p 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.

Prawo hiszpańskie

- 10 Artykuł 34 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia 2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579), w wersji dokonującej transpozycji art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104, (zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych”) stanowił:

„1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi prawa wyłącznego do używania tego znaku w obrocie handlowym.

2. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany;
 - b) oznaczenia, które z powodu swej identyczności ze znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
 - c) oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy ten znak towarowy jest powszechnie znany lub cieszy się renomą w Hiszpanii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu może wskazywać związek między tymi towarami lub usługami a właścicielem znaku towarowego lub, w sposób ogólny, jeżeli używanie to przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru, powszechnej znajomości lub renomy zarejestrowanego znaku towarowego”.
- 11 W pierwotnym brzmieniu art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych dokonał transpozycji do prawa hiszpańskiego art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 i stanowił:
- „Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym następujących elementów, jeśli używanie to następuje zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu:
- [...]
- c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych”.
- 12 W celu transpozycji art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 art. 37 ustawy o znakach towarowych został zmieniony w drodze Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (dekretu królewskiego z mocą ustawy 23/2018 w sprawie transpozycji dyrektyw w dziedzinie znaków towarowych, transportu kolejowego, imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) z dnia 21 grudnia 2018 r. (BOE nr 312 z dnia 27 grudnia 2018 r., s. 127305).
- 13 Zmieniony art. 37 ustawy o znakach towarowych stanowi w ust. 1 i 2:
- „1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:
- [...]
- c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

2. Ustęp 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

- 14 Buongiorno jest dostawcą usług informacyjnych za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej. W 2010 r. dostawca ten rozpoczął kampanię reklamową dotyczącą płatnej subskrypcji usługi przesyłania treści multimedialnych za pomocą SMS-ów pod nazwą „Club Blinko”. Subskrypcja tej usługi umożliwiała udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była „karta podarunkowa ZARA” o wartości 1000 EUR. Po kliknięciu w baner w celu uzyskania dostępu do losowania subskrybent widział na następnym ekranie oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem, przypominające format kart podarunkowych.
- 15 Inditex wytoczył przeciwko Buongiorno przed Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (sądem gospodarczym nr 2 w Madrycie, Hiszpania) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego z powodu naruszenia praw wyłącznych wynikających z krajowego znaku towarowego chroniącego oznaczenie „ZARA” (zwanego dalej „znakiem towarowym ZARA”). Na poparcie tego powództwa, opartego na art. 34 ust. 2 lit. b) i c) ustawy o znakach towarowych, Inditex powołał się na względy związane odpowiednio z istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i z czerpaniem korzyści z renomy znaku towarowego, a także z działaniem na szkodę tej renomy.
- 16 Buongiorno zaprzeczyło, że doszło do naruszenia praw wynikających ze znaku towarowego ZARA, argumentując, iż użyło tego oznaczenia okazjonalnie, nie w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu wskazania, na czym polegał jeden z upominków oferowanych zwycięzcom losowania. Zdaniem Buongiorno takie używanie „tytułem odniesienia” mieści się w ramach zgodnego z prawem używania oznaczeń odróżniających innych podmiotów, o którym mowa w art. 37 ustawy o znakach towarowych zarówno w jego pierwotnej, jak i w zmienionej wersji.
- 17 Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo Inditexu. Uznawszy, że używanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno nie stanowiło używania „tytułem odniesienia” objętego art. 37 ustawy o znakach towarowych w pierwotnej wersji, sąd ten stwierdził, że przesłanki określone w art. 34 ust. 2 lit. b) i c) ustawy o znakach towarowych nie zostały spełnione.
- 18 Inditex wniósł apelację od tego orzeczenia do Audiencia Provincial de Madrid (sądu okręgowego w Madrycie, Hiszpania), podnosząc istnienie naruszenia znaku towarowego na podstawie art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych. Apelacja ta została oddalona przez Audiencia Provincial de Madrid (sąd okręgowy w Madrycie), który uznał, że używanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno nie naruszyło renomy tego znaku towarowego ani nie stanowiło czerpania nienależnej korzyści z tej renomy.
- 19 Inditex wniósł skargę kasacyjną do Tribunal Supremo (sądu najwyższego, Hiszpania), który jest sądem odsyłającym w niniejszej sprawie.
- 20 Sąd ten wskazuje, że art. 37 lit. c) ustawy o znakach towarowych w brzmieniu mającym zastosowanie *ratione temporis* do okoliczności faktycznych sporu w postępowaniu głównym stanowił transpozycję art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104, którego brzmienie nie zostało istotnie zmienione dyrektywą 2008/95.

- 21 Sąd ten uściśla, że obecna wersja art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych transponuje art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, która to dyrektywa uchyliła i zastąpiła dyrektywę 2008/95.
- 22 Sąd odsyłający wskazuje, że art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 zawiera wzmiankę o ogólnym zachowaniu, mianowicie „wskazani[u] lub odniesieni[u] się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”, po której następuje wyrażenie „w szczególności”, a po nim z kolei wzmianka o zachowaniu bardziej szczegółowym, to jest „w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”. Ponieważ w art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 była mowa wyłącznie o bardziej szczegółowym zachowaniu, sąd ten powziął wątpliwości co do zakresu wzmianki o zachowaniu ogólnym wprowadzonej w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436. Zastanawia się on, czy wzmianka ta jest wyjaśnieniem czegoś, co było ujęte w sposób dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104, czy też zakres używania „tytułem odniesienia” został dyrektywą 2015/2436 rozszerzony.
- 23 W tym względzie sąd odsyłający podkreśla, że jego wątpliwość pogłębia interpretacja art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach: z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177); a także z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 63, 64). Sąd ten uważa, że Trybunał, jak się wydaje, zawęził zakres ograniczenia skutków znaku towarowego do używania niezbędnego do wskazania przeznaczenia towaru, tym bardziej gdy wyjaśnił, że celem art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 jest „pozwolenie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, na używanie tego znaku w celu poinformowania odbiorców o związku użytkowym istniejącym między ich towarami lub usługami a towarami lub usługami wspomnianego właściciela znaku”.
- 24 Sąd odsyłający wskazuje, że odpowiedź na pytanie prejudycjalne będzie miała wpływ na wynik sporu w postępowaniu głównym. Uściśla on, że jeśli uwzględni zarzut kasacyjny dotyczący wykładni i stosowania przepisu przyznającego ochronę znakom towarowym cieszącym się renomą, będzie musiał zbadać, czy używanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno jest objęte ograniczeniem przewidzianym w art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych w jej pierwotnej wersji, mającej zastosowanie *ratione temporis* do sporu będącego przedmiotem odwołania, przy czym ograniczenie to jest równoważne z ograniczeniem przewidzianym w art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104. Zdaniem sądu odsyłającego zachowanie Buongiorno mogłoby odpowiadać raczej brzmieniu art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 niż brzmieniu wspomnianego art. 6 ust. 1 lit. c).
- 25 W związku z powyższym Tribunal Supremo (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że bardziej ogólne zachowanie, o którym mowa w obecnym art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy [2015/2436], a mianowicie użycie »znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego«, jest w sposób dorozumiany objęte ograniczeniem prawa do znaku towarowego?”.

W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 26 Inditex jest zdania, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny z dwóch powodów.
- 27 Inditex podnosi zasadniczo, w pierwszej kolejności, że zdaniem sądu odsyłającego wykładnia art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 ma znaczenie tylko w sytuacji możliwości uwzględnienia skargi kasacyjnej ze względu na naruszenie art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych, czyli ze względu na naruszenie cieszącego się renomą znaku towarowego. Zdaniem Inditexu używanie znaku towarowego należącego do innej osoby nie będzie w tym przypadku zgodne z „uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu” w rozumieniu art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych w jego pierwotnej wersji. W związku z tym, że odpowiedź na pytanie nie jest zatem decydująca dla wydania orzeczenia przez sąd odsyłający, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest zdaniem Inditexu niedopuszczalny.
- 28 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE współpracy pomiędzy Trybunałem i sądami krajowymi jedynie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za mające zapaść rozstrzygnięcie, należy ustalenie, czy w celu wydania rozstrzygnięcia i przy uwzględnieniu specyfiki danej sprawy zachodzi potrzeba uzyskania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i zasadności zadawanych Trybunałowi pytań. W konsekwencji, w sytuacji gdy postawione pytanie dotyczy wykładni lub ważności prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyrok z dnia 16 marca 2023 r., Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 29 Wynika z tego, że pytanie prejudycjalne dotyczące prawa Unii korzysta z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w przedmiocie takiego pytania jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia lub ocena ważności przepisu prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytanie, które zostało mu przedstawione [wyrok z dnia 16 marca 2023 r., Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 30 W niniejszej sprawie z postanowienia odsyłającego wynika, że spór w postępowaniu głównym dotyczy zarzucanego używania krajowego znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody właściciela tego znaku towarowego oraz że strony tego sporu spierają się w szczególności co do możliwości zastosowania art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych w jego pierwotnej wersji. Z postanowienia odsyłającego wynika również, że sąd krajowy zastanawia się nad zakresem art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104, który dotyczy ograniczenia skutków krajowego znaku towarowego i który został transponowany do prawa hiszpańskiego przez wspomniany art. 37.
- 31 W tych okolicznościach nie jest oczywiste, że wnioskowana wykładnia art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym lub że podniesiony problem ma charakter hipotetyczny.

- 32 Ponadto w zakresie, w jakim Inditex podnosi, że pytanie prejudycjalne jest hipotetyczne, ponieważ przesłanki używania zgodnego z prawem przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 są zbieżne z przesłankami używania znaku towarowego cieszącego się renomą, któremu właściciel może się sprzeciwić zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, w związku z czym te dwa przepisy wzajemnie się wykluczają, należy zauważyć, że argumentacja ta dotyczy wykładni ostatniego zdania art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Ta argumentacja spółki Inditex zmierza zatem do podniesienia kwestii wykładni tego art. 6 ust. 1, odmiennej od kwestii, z którą zwrócił się sąd odsyłający, i nie można z tego wnioskować, że przedstawione pytanie ma w sposób oczywisty charakter hipotetyczny.
- 33 W drugiej kolejności Inditex utrzymuje, że sąd odsyłający wydaje się uważać, iż brzmienie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 pozwala na używanie znaku towarowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym, ponieważ mamy do czynienia z używaniem „tytułem odniesienia”, w odróżnieniu od tego, co wynika z literalnej wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104. Zauważa on, że używanie znaku towarowego „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego” nie jest zgodne z prawem samo przez się, lecz musi ponadto być zgodne z „uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu” oraz przestrzegać przepisów o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego w przypadku transakcji dotyczących towarów innych osób. W związku z tym odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie będzie użyteczna, ponieważ będzie ona niewystarczająca dla rozstrzygnięcia kwestii prawnej podniesionej w sporze w postępowaniu głównym.
- 34 Tymczasem okoliczność, że w celu rozstrzygnięcia tego sporu sąd odsyłający może być również zobowiązany do zbadania lub uwzględnienia przepisów innych niż te, których dotyczy jego pytanie, nie może prowadzić do uznania, że nie ma ono związku z przedmiotem sporu, a zatem jest niedopuszczalne.
- 35 W konsekwencji należy oddalić oba argumenty przedstawione przez Inditex w celu zakwestionowania dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
- 36 Komisja Europejska w swoich uwagach zauważa – nie podnosząc jednak wyraźnie, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny – że kwestia wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, mającego zastosowanie *ratione temporis* do sporu w postępowaniu głównym, pojawi się tylko w razie przyjęcia, że używanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno stanowi używanie przez osoby trzecie w obrocie handlowym, zakazane w art. 5 tej dyrektywy. Skoro wydaje się, iż sąd krajowy pierwszej instancji nie naruszył prawa, uznając, że używanie znaku towarowego ZARA nie jest objęte żadnym z przypadków używania znaku towarowego przewidzianych w art. 34 ustawy o znakach towarowych, transponującym do prawa hiszpańskiego ów art. 5, nie jest konieczne badanie, czy spełnione są przesłanki z art. 37 tej ustawy, transponującego – w pierwotnej wersji – art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95.
- 37 W tym względzie należy zauważyć, że argumentacja Komisji zakłada, iż Trybunał wypowie się w przedmiocie wykładni art. 5 dyrektywy 2008/95. W rezultacie argumentację tę należy oddalić z tych samych powodów, które zostały przedstawione w pkt 34 niniejszego wyroku.
- 38 W konsekwencji należy uznać, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 39 Z postanowienia odsyłającego wynika, że okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu w postępowaniu głównym miały miejsce w 2010 r. Ponieważ pierwsza dyrektywa 89/104 została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2008/95, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r., przepisem znajdującym zastosowanie *ratione temporis* w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym jest art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, a nie art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104, gdyż ten drugi przepis został zastąpiony pierwszym przepisem. Należy jednak uściślić, że brzmienie tych dwóch przepisów jest identyczne.
- 40 Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika również, że sąd odsyłający nie ma wątpliwości co do tego, iż na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 używanie znaku towarowego musi mieć na celu wskazanie lub odniesienie się do towarów lub usług „jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”. Należy bowiem uściślić, że o ile brzmienie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 obecnie wyraźnie zawiera ten wymóg, o tyle jego istnienie wynikało z orzecznictwa dotyczącego wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104 (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., *Gillette Company i Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33; z dnia 8 lipca 2010 r., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).
- 41 Tak więc wątpliwości sądu odsyłającego co do wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 wynikają z odmiennego sformułowania przepisu, który go zastąpił, a mianowicie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, w odniesieniu do zakresu używania znaku towarowego przez osobę trzecią, którego właściciel tego znaku towarowego nie może zakazać, ponieważ używanie to nie dotyczy tylko wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.
- 42 W związku z tym w celu udzielenia sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi należy przeformułować pytanie w ten sposób, że poprzez to pytanie sąd ten dąży w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on każdego używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, czy jedynie używania tego znaku towarowego, które jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.
- 43 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykładnia przepisu prawa Unii wymaga uwzględnienia nie tylko jego brzmienia, lecz także kontekstu, w jaki się on wpisuje, oraz celów aktu, którego ów przepis stanowi część. Geneza przepisu prawa Unii może również dostarczyć informacji istotnych dla jego wykładni (wyrok z dnia 16 marca 2023 r., *Towercast*, C-449/21, EU:C:2023:207, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 44 Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych.

- 45 Artykuł 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 stanowi natomiast, przede wszystkim, że obejmuje on obecnie używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, a następnie powtarza treść normatywną art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, poprzedzając ją wyrażeniem „w szczególności”.
- 46 Z literalnego porównania tych dwóch przepisów wynika zatem, że używanie mogące ograniczyć skutki znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 stanowi obecnie jeden z przypadków zgodnego z prawem używania, któremu zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 właściciel znaku towarowego nie może się sprzeciwić.
- 47 Wynika z tego, że zakres art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jest węższy niż zakres art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, ponieważ ów art. 6 ust. 1 lit. c) obejmuje jedynie używanie w obrocie handlowym znaku towarowego, gdy jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi.
- 48 Taką wykładnię art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 potwierdzają zarówno cele tej dyrektywy, a w szczególności cel tego przepisu określony w orzecznictwie, jak i analiza genezy przepisu, który go zastąpił, a mianowicie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436.
- 49 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, że ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 2008/95, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym w sposób umożliwiający pełnienie przez prawo do znaku towarowego jego roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., *Gillette Company i Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 29).
- 50 Co się tyczy w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, Trybunał wskazał, że stosowanie tego przepisu nie jest ograniczone do sytuacji, w których użycie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru „jako akcesoriów lub części zamiennych” (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., *Gillette Company i Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 32). Sytuacje objęte zakresem stosowania rzeczzonego art. 6 ust. 1 lit. c) muszą jednak zostać ograniczone do tych odpowiadających celowi tego przepisu (wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).
- 51 W tym względzie Trybunał uściślił, że celem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jest pozwolenie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, na używanie tego znaku w celu poinformowania odbiorców w sposób zrozumiały i pełny o zamierzonym przeznaczeniu towaru, który sprzedają, lub usługą, którą oferują, lub – innymi słowy – o związku użytkowym istniejącym między ich towarami lub usługami a towarami lub usługami wspomnianego właściciela znaku (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., *Gillette Company i Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33, 34; a także z dnia 8 lipca 2010 r., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).
- 52 Wynika stąd, że zgodnie z orzecznictwem zakres zastosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 obejmuje używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego wyłącznie wtedy, gdy używanie to jest ograniczone do sytuacji, w której używanie to jest niezbędne do

wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi. Tymczasem w kontekście art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 taka sytuacja odpowiada tylko jednemu z przypadków, w których właściciel znaku towarowego nie może zabronić jego używania.

- 53 W drugiej kolejności, zważywszy, że poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zastanawia się nad zakresem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 w świetle treści normatywnej przepisu, który go zastąpił, geneza tego ostatniego przepisu może ujawnić elementy istotne dla wykładni tego art. 6 ust. 1 lit. c).
- 54 W tym względzie z wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(2013) 162 final] wynika, że „[n]ależy przewidzieć [...] wyraźne ograniczenie obejmujące użycie polegające na szeroko rozumianym nawiązaniu do produktu lub usługi”. I tak, jak zauważył w istocie rzecznik generalny w pkt 78 opinii, sformułowanie „należy przewidzieć” wskazywało na wolę zaproponowania przez Komisję wprowadzenia ograniczenia skutków znaku towarowego w odniesieniu ogólnie do używania znaku towarowego tytułem od odniesienia oraz rozszerzenia zakresu ograniczenia, przewidzianego obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, a nie zaproponowania zwykłego wyjaśnienia lub sprecyzowania granic art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy 89/104.
- 55 Ponadto, jak zauważył również rzecznik generalny w pkt 79 opinii, zamiar Komisji polegający na rozszerzeniu zakresu ograniczenia zawartego wcześniej w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 wynika z brzmienia motywu 25 wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(2013) 162 final], który wskazywał, że „właściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania ogólnego używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odwołania się do danych towarów i usług jako towarów i usług danego właściciela”.
- 56 W konsekwencji geneza art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 potwierdza wykładnię, zgodnie z którą zakres art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jest węższy niż zakres tego art. 14 ust. 1 lit. c).
- 57 W niniejszej sprawie sąd krajowy powinien w szczególności ustalić, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy w postępowaniu głównym, czy Buongiorno, prowadząc kampanię reklamową dotyczącą subskrypcji jednej ze swoich usług, umożliwiającą udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była „karta podarunkowa ZARA”, przy czym subskrybent widział wyświetlające się na ekranie oznaczenie „ZARA”, obramowane prostokątem, przypominające format kart podarunkowych, używa znaku towarowego ZARA w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2008/95, a jeżeli tak, to powinien ocenić w świetle art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, czy używanie to było niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia usługi oferowanej przez Buongiorno oraz, w stosownym przypadku, czy używanie to było zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
- 58 W świetle całości powyższych rozważań na przedłożone pytanie należy odpowiedzieć następująco: art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.

W przedmiocie kosztów

- 59 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

należy interpretować w ten sposób, że:

dotyczy on używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.

Podpisy